

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2013, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716591, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716591 с приоритетом от 27.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Сансерите», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САНСЕРИТЕ SINCERITE», включающее два словесных элемента, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесные элементы расположены на двух строках друг под другом.

Роспатентом 28.04.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716591 для части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, связанных с продвижением, снабжением и рекламой товаров, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название вина «SINCERITE», производимого французской компанией «JOSEPH MELLOTT SA», Chai Joseph Mellot Route de Menetrol – BP 13 18300 Sancerre France (в заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты из сети Интернет, на которых размещена данная информация). В этой связи заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В возражении от 16.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется заявителем на территории Российской Федерации с 1999 в качестве отличительной части фирменного наименования (ООО «Сансерите»), а также для маркировки товаров 33 класса МКТУ;

- приведенные экспертизой ссылки из сети Интернет являются иностранными и возможно обозначение «SINCERITE» используется за рубежом, однако учет такой информации нарушает права и законные интересы заявителя Российской Федерации;

- в соответствии с международным законодательством товарные знаки имеют территориальный принцип охраны, и множество тождественных товарных знаков в разных странах принадлежат разным владельцам;

- необходимо отметить, что в русскоязычном Интернете в поисковых системах Google и Yandex при запросах «САНСЕРИТЕ» и «SINCERITE» появляется только информация о заявителе - ООО «Сансерите».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716591 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- письмо заявителя [1];
- фото с выставки с продукцией «SINCERITE» [2];
- скрин-шоты по запросам «САНСЕРИТЕ» и «SINCERITE» в поисковых системах Google и Yandex [3];
- распечатка карты дистрибуции на территории Российской Федерации ООО «Сансерите» [4];
- список дистрибьюторов на территории Российской Федерации ООО «Сансерите» [5];
- распечатка с сайта заявителя [6];
- статья из журнала «Спиртные напитки» [7];
- страницы из Устава ООО «Сансерите» [8];
- страницы контракта, заключенного между ООО «Сансерите» и поставщиком [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты приоритета (27.05.2011) заявки №2011716591 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее два словесных элемента «САНСЕРИТЕ» и «SINCERITE», размещенных на двух строках одно под другим. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами русского и латинского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 и части услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги. Решение Роспатента базируется на сведениях из сети Интернет.

Слово «SINCERITE» является лексической единицей французского языка и в переводе на русский язык означает подлинность, правильность, искренность, прямоту, достоверность, см. <http://slovari.yandex.ru>. С точки зрения семантики слово «SINCERITE» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров/услуг. Вместе с тем, Франция является одной из ведущих стран-производителей вина в мире в связи с чем, данное обозначение при размещении его на алкогольной продукции способно породить представление у потребителя о том, что напиток имеет французское происхождение.

Кроме того, анализ сайтов из сети Интернет, адреса которых приведены в заключении по результатам экспертизы, показал что французская компания JOSEPH MELLOTT SA использует данное слово для маркировки вина (см., например, <http://www.wine-searcher.com/wine-53102-0001-joseph-mellot-sincerite-sauvignon-blanc-loire-france>). На сайте <http://www.wine-searcher.com/wine-53106-0001-joseph-mellot->

sincerite-rouge-loire-france приведен график динамики колебания цен на вино «SINCERITE» с 2009 года, а также размещена фотография этикетки данного вина 2006 года.

Таким образом, французская компания JOSEPH MELLOTT SA стала использовать обозначение «SINCERITE» для маркировки вина гораздо ранее даты подачи заявки №2011716551 на регистрацию товарного знака.

В силу изложенного, заявленное обозначение, в состав которого включен словесный элемент «SINCERITE», в отношении товаров 33 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ, ассоциируется с французской компанией JOSEPH MELLOTT SA. В связи с этим регистрация товарного знака по заявке №2011716591 на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя вина.

Заявитель в особом мнении от 09.07.2014 обращает внимание на то, что словесные элементы «САНСЕРИТЕ» и «SINCERITE» используются им в составе фирменного наименования с 1992 года.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно представленной заявителем к возражению распечатке информации из реестра Федеральной налоговой службы, фирменное наименование заявителя с отличительной частью «САНСЕРИТЕ» существует с 2002 года. Вместе с тем, заявителем не представлено документов, свидетельствующих о том, что с этого же времени ООО «САНСЕРИТЕ» использовало фирменное наименование с отличительной частью «SINCERITE». Сведения о фирменном наименовании на французском языке – SRL «SINCERITE» имеются в Уставе ООО «САНСЕРИТЕ» от 2010 года, что значительно позже начала использования обозначения «SINCERITE» компанией JOSEPH MELLOTT SA. Следует обратить внимание, что на печати своей организации заявитель использует только словесное обозначение «САНСЕРИТЕ», выполненное буквами русского языка. Также не представляется возможным установить, в течении какого времени обозначение «SINCERITE» присутствует на сайте заявителя. При этом обращает на себя внимание тот факт, что графическая манера, в которой выполнено слово «SINCERITE» на сайте заявителя, совпадает с

графической проработкой этого слова на этикетке вина компании JOSEPH MELLOTT SA.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 33 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ в силу противоречия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2013.